



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 7/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Dezember 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 007 132

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die am 8. Februar 2011 angemeldete, nachfolgend abgebildete Wort-/Bildmarke



ist am 8. April 2011 unter der Nr. 30 2011 007 132 für diverse Waren der Klassen 3 und 21 und Dienstleistungen der Klasse 44 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2016 einge-

schränkt hat, beansprucht die angegriffene Marke noch Schutz für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 3:

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich kosmetische Seifen, Make-up, Puder.

Gegen die Eintragung dieser Marke haben die beiden Inhaberinnen der Unionsmarke (Wort-/Bildmarke) 008 863 318

'EGYPTISCHE ERDE'

Widersprüche erhoben.

Die Widerspruchsmarke ist am 5. Februar 2010 angemeldet und am 27. Juli 2010 eingetragen worden für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 3:

Parfüms; feste Parfüms; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Shampoos; ätherische Öle; Haarwässer; Gele; Haarfärbemittel; Gesichtskrem; Wimperntusche; Eyeliner; Lidschatten; Gesichtserde; Lippenstifte; Schminkepuder; Körpercremes; Nagelglanz; Nagelkräftiger; Nagellackentferner; Badeschaum; Zahnputzmittel; Bräunungsöle und -cremes.

Inhaber der Widerspruchsmarke sind die Beschwerdeführerin sowie die G... AG in Z... Die Beschwerdeführerin und die G... AG haben jeweils für sich Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA hat die Widersprüche mit Beschluss vom 18. Dezember 2014 zurückgewiesen.

Zwischen den Vergleichsmarken sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. Zwar könnten sich die Marken hinsichtlich der Waren der Klasse 3 auf identischen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke verfüge auch über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ferner würden die von den streitgegenständlichen Waren des täglichen Gebrauchs angesprochenen breiten Verkehrskreise beim Erwerb dieser Waren keine besondere Sorgfalt aufbringen.

Jedoch halte die angegriffene Marke den danach gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Sie werde mit den Worten „IKOS EGYPTISCHE ERDE“ benannt werden, während der Bestandteil „Egyptian Tanning Clay“ als Übersetzung der Wortfolge „Egyptische Erde“ „eher weggelassen“ werde. Die Widerspruchsmarke werde durch ihren Wortbestandteil „EGYPTISCHE ERDE“ geprägt. Die sich gegenüberstehenden Wortbestandteile „IKOS EGYPTISCHE ERDE“ und „EGYPTISCHE ERDE“ würden sich klanglich und schriftbildlich bereits durch ihre Länge auffällig unterscheiden, schriftbildlich zudem durch die abweichende graphische Gestaltung. Die angegriffene Marke werde nicht alleine durch den Bestandteil „EGYPTISCHE ERDE“ geprägt im Hinblick auf dessen beschreibende Bedeutung, vielmehr werde aufgrund der Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils auch der weitere Wortbestandteil „IKOS“ am Beginn der angegriffenen Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen Beachtung finden. Ein Unternehmenshinweis trage zur Unterscheidbarkeit einer Marke bei, wenn – wie vorliegend – der weitere Bestandteil beschreibend sei.

Im Hinblick auf die unterschiedliche graphische Gestaltung und die unterschiedliche Bildung der sich gegenüberstehenden Marken würden die angesprochenen Verkehrskreise auch nicht davon ausgehen, dass es sich bei der jüngeren Marke um eine weitere Marke der Widersprechenden handele. Zudem sei auch in diesem Zusammenhang zu beachten, dass der Begriff „egyptische Erde“ im vorliegenden Warenbereich beschreibend sei, so dass diese Bezeichnung nicht zwingend auf die Widersprechenden hinweise. Die Eintragung der Widerspruchsmarke sei möglicherweise aufgrund der graphischen Gestaltung erfolgt.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende und Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde, während die weitere Inhaberin der Widerspruchsmarke, die G... AG, gegen den Beschluss der Markenstelle keine Beschwerde eingelegt hat.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass Verwechslungsgefahr gegeben sei. Sie geht hinsichtlich der noch beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 3 ebenfalls von Warenidentität sowie von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

Die Widerspruchsmarke werde durch den Wortbestandteil „Egyptische Erde“ geprägt. Dieser Bestandteil habe in Bezug auf die hier einschlägigen Waren keine beschreibende Bedeutung. Die hierzu von der Markenstelle recherchierten Belege zeigten keine generische, sondern eine markenmäßige Verwendung dieses Begriffs, u. a. durch die weitere Inhaberin der Widerspruchsmarke G...

AG sowie mit dieser verbundene Unternehmen und deren Abnehmer. Die weitere Inhaberin der Widerspruchsmarke, die G... AG, vertreibe seit 30 Jahren in Deutschland und Europa Kosmetikprodukte unter der Marke „Egyptische Erde“.

Ebenso habe die Inhaberin der angegriffenen Marke selber das Zeichen „Egyptische Erde“ stets markenmäßig benutzt, nämlich unter Hinzufügung des Symbols ®. Die im Internet auffindbaren Hinweise auf eine Gattungsbezeichnung „Egyptische Erde“ bzw. „Ägyptische Erde“ gingen allesamt entweder auf Werbeeröffentlichungen der Inhaberin der angegriffenen Marke oder auf einen auch von der Markenstelle zitierten Wikipedia-Artikel zum Stichwort „Ägyptische Erde“ zurück, der wohl im Auftrag der Inhaberin der angegriffenen Marke im Hinblick auf markenrechtliche Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten und zum Zwecke der Verwässerung der Marken der Widersprechenden gezielt erstellt worden sei und im Internet vielfach aufgegriffen worden sei. Der vorliegende Rechtsstreit drehe sich daher im Kern um die Frage, ob Einträge im Internet oder in Blogs, gegen die die Inhaber der Widerspruchsmarke keine Handhabe hätten, alleine dazu führen könnten, dass ein als Marke geschützter Begriff als beschreibende Angabe oder als Gattungsbezeichnung bewertet werde.

Soweit im vorliegenden Verfahren auf einen Eintrag im „Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege“ verwiesen worden sei, so führt die Widersprechende aus, dass sich in der 1. Aufl. aus dem Jahr 2001 kein Eintrag zum Stichwort „Egyptische Erde“ finde.

Weiter trägt die Widersprechende unter Verweis auf ein Gutachten von Frau G1..., Universität G2... (Anlage B 15, Bl. 221 ff. GA) vor, dass die unter der Marke „Egyptische Erde“ vertriebenen Produkte wie Make-up oder Puder keine Erde, insbesondere keine Erde aus Ägypten, sondern andere Inhaltsstoffe enthalten würden.

Die Vergleichsmarken seien hochgradig ähnlich. Der Wortbestandteil „EGYPTISCHE ERDE“ nehme innerhalb der angegriffenen Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung ein. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei eine selbstständig kennzeichnende Stellung eines übereinstimmenden Bestandteils insbesondere dann anzunehmen, wenn es sich bei dem weiteren, abweichenden Markenbestandteil der angegriffenen Marke – wie hier dem Bestandteil „IKOS“ – ersichtlich nur um das Unternehmenskennzeichen des Inhabers der jüngeren Marke handelt; denn der Verkehr erblicke erfahrungsgemäß in einem neben dem erkennbaren Unternehmenskennzeichen vorhandenen unterscheidungskräftigen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung, so dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck entstehe, die so gekennzeichneten Produkte würden aus ein und demselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dieser Erfahrungssatz gelte in besonderem Maße in der Kosmetikbranche, in der Mehrfachkennzeichnungen, also die Verbindung von Unternehmenskennzeichen und Produktkennzeichnung, üblich seien. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher unter Berücksichtigung dieser Kennzeichnungspraxis in der stilisierten Sphinx das Unternehmenslogo, in der Bezeichnung „IKOS“ das Unternehmenskennzeichen und in dem Begriff „EGYPTISCHE ERDE“ die Produktkennzeichnung sehen.

Dem Bestandteil „EGYPTISCHE ERDE“ könne die selbstständig kennzeichnende Stellung nur abgesprochen werden, wenn er beschreibend und gar nicht unterscheidungskräftig wäre, dies sei jedoch gerade nicht der Fall. Die Inhaberin der

angegriffenen Marke könne sich nicht den Umstand zu Nutze machen, dass der Verkehr bekanntermaßen dazu neige, gerade die Produktmarken der führenden Anbieter als generische Bezeichnung zu missbrauchen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 18. Dezember 2014 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 863 318 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2011 007 132 anzuordnen.

Sie regt zudem die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu folgenden Fragen an:

1. Können Einträge im Internet und in Blogs, die von jedermann vorgenommen werden können und gegen die ein Markeninhaber mangels Vorliegens einer markenmäßigen Benutzung keine Möglichkeit hat, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen, allein dazu führen, dass der Wortbestandteil einer Marke als beschreibende Angabe oder als Gattungsbezeichnung und damit im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr als kennzeichnungsschwacher Bestandteil gewertet wird?
2. Kann ein (nahezu) schutzunfähiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-/Bildmarke prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung haben, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt wird, wenn jedoch die Inhaberin der angegriffenen Marke dafür verantwortlich ist, dass dieser mit der älteren Marke identische Bestandteil vom Verkehr als beschreibend aufgefasst wird, und sich hierdurch zugleich einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft?
3. Kann ein (nahezu) schutzunfähiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-/Bildmarke eine selbstständig kennzeichnende Stellung und damit kollisionsbegründende Wirkung innerhalb der angegriffenen Marke haben, wenn die

Inhaberin der angegriffenen Marke dafür verantwortlich ist, dass dieser mit der älteren Marke identische Bestandteil vom Verkehr als beschreibend aufgefasst wird, und sich hierdurch zugleich einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft?

Für den Fall, dass die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen werden sollte, regt die Widersprechende an, die vorgenannten Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, damit dieser aufzeige, welche rechtlichen Feststellungen zu Einträgen im Internet oder in Blogs, die von jedermann vorgenommen werden könnten und gegen die ein Markeninhaber mangels Vorliegens einer markenmäßigen Benutzung keine rechtlichen Maßnahmen ergreifen könne, zur Gewährleistung einer richtlinienkonformen Auslegung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu treffen seien, und ob diese Einträge dazu führen könnten, dass ein als Marke geschützter Begriff als beschreibende Angabe oder als Gattungsbezeichnung gewertet werden könne, der in einem Kollisionsverfahren die Kennzeichnungskraft abgesprochen werden könne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dass der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke für Mittel der Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Bräunungspuder, glatt beschreibend sei. Bei den Begriffen „ägyptische Erde“, „aegyptische Erde“ und „egyptische Erde“ handele es sich um Gattungsbezeichnungen für einen bräunenden festen Gesichtspuder auf der Basis von Tonerde. Der Gattungsbegriff „ägyptische Erde“ sei mit den Jahren zunehmend auch in der Schreibweise „egyptische Erde“ verwendet worden. Zudem handele es sich bei der Ersetzung des Umlauts „ä“ durch den gleich klingenden Buchstaben „e“ um eine unbedeutende Abwandlung, die dem Begriff nicht zur Kennzeichnungskraft verhelfen könne. Daher werde die angegriffene Marke durch den weiteren Wortbestandteil „IKOS“ und den stilisierten

ägyptischen Kopf geprägt. Dies gelte umso mehr, als die beschreibende Angabe „Egyptische Erde“ durch den ebenfalls beschreibenden englischen Text in gleicher Schriftgröße weiter flankiert werde.

Es sei davon auszugehen, dass der Widerspruchsmarke Schutz alleine aufgrund der ägyptisch stilisierten Schrift zugebilligt worden sei, nicht aber aufgrund ihres Wortbestandteils. Vor diesem Hintergrund sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke weist ergänzend auf die zwischenzeitliche Erklärung der Nichtigkeit der Wortmarke IR 1134971 „EGYPTISCHE ERDE“ der Fa. B... der Widersprechenden durch die Lösungsabteilung des EUIPO (Entscheidung vom 19. Juli 2016) hin und ist der Ansicht, dass durch diese Entscheidung dem hiesigen Widerspruchsverfahren „die Grundlage entzogen“ sei.

Hierauf hat die Widersprechende repliziert, dass gegen diese Entscheidung der Lösungsabteilung Beschwerde eingelegt worden sei (Az. R 1713/2016-1).

Ergänzend wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft. Die Beschwerdeführerin ist für sich und unabhängig von der weiteren Markeninhaberin beschwerdeberechtigt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 66 Rn. 22).

In der Sache bleibt die Beschwerde ohne Erfolg. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG, so

dass die Markenstelle den Widerspruch aus der Unionsmarke 008 863 318 zu Recht zurückgewiesen hat gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

Über die Frage der fehlenden Verwechslungsgefahr war im vorliegenden Verfahren zu entscheiden, da dem Verfahren entgegen der Ansicht der Markeninhaberin nicht bereits durch die zitierte Entscheidung des EUIPO vom 19. Juli 2016 (Bl. 121 ff. GA) „die Grundlage entzogen“ wurde. Die Erklärung der Nichtigkeit durch die Lösungsabteilung des EUIPO betraf nicht die hiesige Widerspruchsmarke, sondern die hier nicht verfahrensgegenständliche Marke IR 1134971 „EGYPTISCHE ERDE“ der Fa. B...

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 25 – pjur/pure; BGH GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH GRUR 2016, 382, Tz. 19 – BioGourmet; BGH GRUR 2016, 283, Tz. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzbereich der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Diffe-

renzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Die Vergleichszeichen können sich vorliegend – nach Beschränkung des Verzeichnisses der angegriffenen Marke auf die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich kosmetische Seifen, Make-up, Puder“ – auf identischen Waren begegnen. Diese Waren der angegriffenen Marke können mit den Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkpuder“ der Widerspruchsmarke übereinstimmen.

Mit den weiteren Waren der Widerspruchsmarke („Parfüms; feste Parfüms; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Shampoos; ätherische Öle; Haarwässer; Gele; Haarfärbemittel; Wimperntusche; Eyeliner; Lidschatten; Lippenstifte; Körpercremes; Nagelglanz; Nagelkräftiger; Nagellackentferner; Badeschaum; Zahnputzmittel; Bräunungsöle und -cremes“) liegen sie teilweise in einem mittleren bis engen Ähnlichkeitsbereich, ohne dass es vorliegend einer näheren Bestimmung des Ähnlichkeitsgrades bedarf.

2. In Bezug auf die Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkpuder“ resultiert die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke alleine aus deren graphischer Gestaltung (s. unten Ziff. a)), in Bezug auf die weiteren Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, ist nur eine geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen (s. unten Ziff. b)).

a) Unabhängig von den in das Verfahren eingeführten Belegen zur Verwendung der Wortfolge „egyptische Erde“ als solche ist bereits aufgrund der ursprünglichen Wortbedeutung von der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortfolge „egyptische Erde“ in Bezug auf die mit den Waren der jüngeren Marke identischen Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkpuder“ auszugehen. Ohne eine Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG,

von der vorliegend nicht ausgegangen werden kann, fehlt es an der Schutzzfähigkeit des Wortbestandteils, so dass die Schutzzfähigkeit der Widerspruchsmarke in Bezug auf diese Waren alleine auf der graphischen Gestaltung beruht.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228 Tz. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2016, 283, Tz. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, GRUR 2015, 1127 Tz. 10 – ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2016, 283, Tz. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH GRUR 2000, 1031 – Carl Link; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Bei der in der Schreibweise „ägyptische Erde“ orthographisch korrekten Wortfolge handelt es sich um eine sprachüblich zusammengesetzte Wortfolge, die in allgemein verständlicher Ausdrucksweise einen Stoff („Erde“) sowie dessen Herkunft („aus Ägypten“) bzw. dessen Aufbereitung (nach ägyptischer Tradition) bezeichnet, und deren Bedeutung damit nicht über die Summe ihrer Einzelbestandteile hinausgeht. Tatsächlich werden diverse Erden als Stoffe bei der Herstellung von Kosmetika verwendet und kommen zu verschiedenen Zwecken zum Einsatz. So finden beispielsweise farbige Tonerden als färbende Zusätze sowohl in Pudern als auch Seifen Verwendung (vgl. S. 7 des in der mündlichen Verhandlung übergebenen Ausdrucks der Internetseite www.olionatura.de). Vor diesem Hintergrund ist die Wortfolge „Ägyptische Erde“ bereits unabhängig von ihrer tatsächlichen Verwendung zur Beschreibung der Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkpuder“ der Widerspruchsmarke geeignet und

daher in Bezug auf diese Waren nicht unterscheidungskräftig gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ohne dass in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, ob die Produkte der Widersprechenden tatsächlich „Erde aus Ägypten“ enthalten.

Über diese originäre Eignung der Wortfolge „ägyptische Erde“ zur Beschreibung insbesondere der Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkpuder“ hinaus belegt auch der von der Widersprechenden selber als Anlage B 14 (Bl. 212 ff. GA) vorgelegte Auszug aus dem „Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege“ in der Auflage aus dem Jahr 2001 eine beschreibende Verwendung der Wortfolge „ägyptische Erde“ im Bereich der Kosmetik. Dieser Auszug enthält zwar – anders als spätere Auflagen des Lexikons – (noch) keinen Eintrag zum Begriff „Egyptische Erde“, wohl jedoch zum Begriff „Ägyptische Erde“. Unter diesem Stichwort wird auf den Eintrag zum Begriff „Terracottapuder“ verwiesen, der lautet: *„Terracottapuder. Auch Bronzepuder oder Ägyptische Erde; feines Pulver in Tontöpfchen oder zu Pudersteinen bzw. Kügelchen gepresst. Tipp: Im Sommer ideal als Rougeersatz.“* Dieser Lexikonartikel belegt damit ergänzend die beschreibende Bedeutung der Wortfolge „ägyptische Erde“ jedenfalls für die Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde; Schminkpuder“ der Widerspruchsmarke.

Die abweichende Schreibweise der Widerspruchsmarke mit dem Anfangsbuchstaben „E“ („EGYPTISCHE ERDE“) führt vor dem Hintergrund der klanglichen Nähe der Begriffe „ägyptische Erde“ und „egyptische Erde“ sowie der auch im Inland bekannten Schreibweise des Adjektivs „ägyptisch“ in geläufigen Fremdsprachen – nämlich „Egyptian“ im Englischen, „égyptien“ im Französischen etc. – nicht zu einer erheblichen Verfremdung der nicht unterscheidungskräftigen Wortfolge „ägyptische Erde“ und vermag die dargelegte Schutzunfähigkeit des Wortbestands daher nicht zu beseitigen.

Die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke sowie deren Kennzeichnungskraft beruhen daher jedenfalls in Bezug auf die Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde;

Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkpuder“ alleine auf ihrer graphischen Gestaltung.

Vor diesem Hintergrund kommt es auf die Einwendungen der Widersprechenden gegen weitere Belege, wie die mit dem Ladungszusatz vom Senat versandten Belege zur Verwendung des Begriffs „Ägyptische Erde“ und insbesondere der Wortfolge „Egyptische Erde“ als Gattungsbezeichnung, nicht im Einzelnen an.

Dem Vortrag der Widersprechenden zu einer ihrer Ansicht nach markenmäßigen Verwendung des Begriffs „Egyptische Erde“ können schließlich keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke entnommen werden.

b) In Bezug auf die weiteren Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt („Parfüms; feste Parfüms; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Shampoos; ätherische Öle; Haarwässer; Gele; Haarfärbemittel; Wimperntusche; Eyeliner; Lidschatten; Lippenstifte; Körpercremes; Nagelglanz; Nagelkräftiger; Nagellackentferner; Badeschaum; Zahnpfutzmittel; Bräunungsöle und -cremes“) ist wiederum die beschreibende Bedeutung der Wortfolge „egyptische Erde“ im Bereich der Kosmetik zu berücksichtigen und daher aus den unter Ziff. 2. a) dargelegten Gründen von einer originären Kennzeichnungsschwäche des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke „EGYPTISCHE ERDE“ auszugehen. Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft aufgrund der Verwendung des Begriffs „egyptische Erde“ fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten.

Es kann an dieser Stelle dahinstehen, in welchem Maße in Bezug auf die vorgenannten Waren von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist, da eine Verwechslungsgefahr selbst bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft in Bezug auf die vorstehend unter b) genannten Waren der Widerspruchsmarke zu verneinen ist (s. u. Ziff. 3. c)).

3. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke den gebotenen Abstand ein.

a) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 254 m. w. N.).

Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2013, 833, Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 237 m. w. N.).

Dies schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833, Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH GRUR 2006, 859, Tz. 18 – Malteserkreuz).

Des Weiteren kann ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung im vorgenannten Sinne dominiert oder prägt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Tz. 30 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833, Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH GRUR 2009, 772, Tz. 57 – Augsburger Puppenkiste m. w. N.). Bei Identität oder relevanter Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren

oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Tz. 30 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833, Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH GRUR 2009, 772, Tz. 57 – Augsburger Puppenkiste m. w. N.).

b) Vorliegend stimmen die Vergleichsmarken in dem Wortbestandteil „EGYPTISCHE ERDE“, der in einer von der Widerspruchsmarke abweichenden Schriftart in der angegriffenen Marke enthalten ist, überein.

Soweit sich die Vergleichszeichen auf identischen Waren begegnen können, kann auf diese Übereinstimmung im Wortbestandteil zur Begründung einer Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von vorneherein nicht abgestellt werden. Denn in Bezug auf die mit den Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich kosmetische Seifen, Make-up, Puder“ der angegriffenen Marke identischen Waren der Widerspruchsmarke „Gesichtskrem; Gesichtserde; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkepuder“ resultiert die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke alleine aus deren graphischer Gestaltung (s. o. Ziff. 2. a)).

Sofern jedoch eine Marke an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt ist und Unterscheidungskraft nur durch von der beschreibenden Angabe abweichende Elemente erlangt, ist bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nur auf diejenigen Merkmale abzustellen, die der Widerspruchsmarke Unterscheidungskraft verleihen; kommen diese Merkmale im Klang, im Bild oder in der Bedeutung der angegriffenen Marke nicht zum Ausdruck, können sie in dieser Hinsicht (Klang, Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen (BGH GRUR 2012, 1040 – pjur/pure). Der Schutzzumfang der prioritätsälteren Marke ist insoweit eng zu bemessen nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (st. Rspr; vgl. BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 39 – pjur/pure; BGH GRUR 2008, 803, Tz. 22 – HEITEC; BGH GRUR 2007, 1071, Tz. 36 – Kinder II).

Im Zusammenhang mit den Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkpuder“ beruht die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke vorliegend alleine auf deren graphischer Gestaltung. Diese wurde nicht in die angegriffene Marke übernommen, so dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Übernahme des in Zusammenhang mit den identischen Waren der angegriffenen Marke nicht unterscheidungskräftigen Wortelements „EGYPTISCHE ERDE“ von vorneherein nicht gestützt werden kann. Insbesondere ist die Übernahme der Schreibweise des Adjektivs „ägyptisch“ mit dem Buchstaben „e“ mangels Schutzfähigkeit auch dieses Elements (s. o. Ziff. 2.a)) nicht ausreichend.

c) Eine Verwechslungsgefahr ist des Weiteren zu verneinen, soweit sich die Zeichen auf ähnlichen Waren begegnen können. In Bezug auf die weiteren Waren der Widerspruchsmarke („Parfüms; feste Parfüms; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Shampoos; ätherische Öle; Haarwässer; Gele; Haarfärbemittel; Wimperntusche; Eyeliner; Lidschatten; Lippenstifte; Körpercremes; Nagelglanz; Nagelkräftiger; Nagellackentferner; Badeschaum; Zahnputzmittel; Bräunungsöle und -cremes“) hält die angegriffene Marke selbst bei (unterstellter) durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und bei Annahme einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit zwischen den vorgenannten Waren und den Waren der angegriffenen Marke den gebotenen Abstand ein.

aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke



EGYPTISCHE ERDE
Egyptian Tanning Clay

und der Widerspruchsmarke

'EGYPTISCHE ERDE'

besteht

auch insoweit nicht, als der Wortfolge „EGYPTISCHE ERDE“ möglicherweise nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann in Bezug auf die weiteren Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt.

Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den Vergleichswaren um solche des täglichen Gebrauchs handelt, die von den angesprochenen Verkehrskreisen, u. a. dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, flüchtig und unter Anwendung geringer Sorgfalt erworben werden, unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit sowohl in klanglicher wie auch in begrifflicher Hinsicht ausreichend deutlich durch den weiteren Wortbestandteil „IKOS“ der angegriffenen Marke, in schriftbildlicher Hinsicht zudem durch die deutlich abweichende graphische Gestaltung des Schriftbilds sowie den in der angegriffenen Marke darüber hinaus enthaltenen stilisierten Pharaonenkopf sowie die weiteren Worte „Egyptian Tanning Clay“.

Die angegriffene Marke wird auch weder in klanglicher noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil „EGYPTISCHE ERDE“ geprägt.

In Bezug auf den klanglichen Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke gilt der Erfahrungssatz, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 433). Der Wortbestandteil der angegriffenen Marke lautet vorliegend „IKOS EGYPTISCHE ERDE Egyptian Tanning Clay“. Innerhalb dieses Wortbestandteils nimmt der Bestandteil „EGYPTISCHE ERDE“ keine prägende Stellung ein. Damit einzelne Bestandteile des Zeichens dessen Gesamteindruck prägen, müssen die anderen Bestandteile des Kombinationszeichens weitgehend in den Hintergrund treten und dürfen den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (Büscher / Dittmer / Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 2014, § 14, Rn. 324). Vorliegend tritt allenfalls der in kleinerer Schrift gehaltene Bestandteil „Egyptian Tanning Clay“, der zudem als Übersetzung des Begriffs „EGYPTISCHE ERDE“ erscheint, keinesfalls jedoch der durch seine Schriftgröße sogar hervorgehobene Bestandteil „IKOS“ in einer Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte. Vor allem steht einer Prägung der jüngeren Marke alleine durch der Bestandteil „EGYPTISCHE ERDE“ entgegen, dass dieser Wortbestandteil in Bezug auf die nach

Beschränkung des Verzeichnisses der prioritätsjüngeren Marke noch verfahrensgegenständlichen Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich kosmetische Seifen, Make-up, Puder“ als nicht unterscheidungskräftig anzusehen ist. Insoweit ist auf die Ausführungen unter Ziff. 2. a) zur fehlenden Unterscheidungskraft der Wortfolge „EGYPTISCHE ERDE“ in Bezug auf die mit den Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich kosmetische Seifen, Make-up, Puder“ der jüngeren Marke identischen Waren „Gesichtskrem; Gesichtserde; Seifen; Flüssigseifen; Seifen (Stück); Schminkpuder“ zu verweisen. Ohne Kennzeichnungskraft vermag das Wortelement „EGYPTISCHE ERDE“ der angegriffenen Wort-/Bildmarke eine Prägung des Gesamteindrucks der Marke nicht zu bewirken (BGH, GRUR 2007, 1071, Tz. 36 – Kinder II; BGH GRUR 2004, 778 – URLAUB DIREKT).

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE (BGH, GRUR 2016, 283). Nach dieser Entscheidung ist der Grundsatz, dass eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit nicht allein aufgrund der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil angenommen werden könne, da einer Klage- oder Widerspruchsmarke allein aus schutzunfähigen Bestandteilen kein Schutz erwachsen dürfe, nicht ohne Weiteres und einschränkungslos auf die Fallkonstellation übertragbar, in der der potenziell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil in der angegriffenen Marke enthalten ist und diese keine weiteren unterscheidungskräftigen Bestandteile aufweist (BGH GRUR 2016, 283, Tz. 18 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Diese Entscheidung ist bereits deshalb nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar, weil die jüngere Marke sehr wohl weitere (unterscheidungskräftige) Elemente aufweist, insbesondere den weiteren Wortbestandteil „IKOS“.

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung kann ebenfalls nicht angenommen werden.

(1) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens ist bereits deswegen auszuschließen, weil der Wortfolge „EGYPTISCHE ERDE“ aufgrund ihrer fehlenden Unterscheidungskraft in Bezug auf die noch beanspruchten Waren der angegriffenen Marke die Eignung als Stammbestandteil einer Markenserie abzusprechen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 503).

(2) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der der angesprochene Verkehr zwar die Kennzeichnungen als solche verschiedener Unternehmen auffasst, aufgrund besonderer Umstände jedoch von Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art zwischen diesen Unternehmen ausgeht (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 514), scheidet aus.

Dem Wortbestandteil „EGYPTISCHE ERDE“ kommt innerhalb der jüngeren Marke insbesondere keine selbstständig kennzeichnende Stellung zu.

Es müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833, Tz. 50 – Culinaria/Villa Culinaria). Dabei spricht für eine selbstständig kennzeichnende Stellung, wenn der der übernommenen Marke hinzugesetzte andere Bestandteil des jüngeren Zeichens durch das bekannte oder als solches erkennbare Unternehmenskennzeichen des jüngeren Markeninhabers gebildet wird (BGH GRUR 2013, 833, Tz. 51 – Culinaria/Villa Culinaria) oder es sich bei dem anderen Bestandteil um eine bekannte Marke bzw. um den bekannten Stammbestandteil eines Serienzeichens des Jüngeren handelt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 463).

Vorliegend handelt es sich bei dem weiteren Wortbestandteil der angegriffenen Marke „IKOS“ um das Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin. Inwieweit dieses bekannt oder als solches erkennbar ist, bedarf jedoch nicht der Entscheidung. Denn dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil

„EGYPTISCHE ERDE“ der angegriffenen Marke kommt bereits deswegen keine eigenständig kennzeichnende Stellung zu, weil der Verkehr diesen Bestandteil innerhalb der jüngeren Marke im konkreten Warenezusammenhang beschreibend auffasst (s. o. Ziff. 3. c) aa)) und in diesem daher gerade nicht die ältere Marke erkennt (vgl. BGH GRUR 2012, 635, Tz. 30 – METRO/ROLLER's Metro; BGH, GRUR 2009, 672, Tz. 36 – OSTSEE-POST).

4. Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen. Der Senat hat weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entschieden, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich. Die Anregung der Widersprechenden, die Rechtsbeschwerde zu den oben genannten konkreten Fragen zuzulassen, ist bereits deswegen nicht aufzugreifen, weil die Beantwortung dieser Fragen letztlich nicht entscheidungserheblich ist. So kommt es auf die Frage, inwieweit Einträge im Internet und in Blogs alleine dazu führen können, dass der Wortbestandteil einer Marke als beschreibende Angabe oder als Gattungsbezeichnung und damit im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr als kennzeichnungsschwacher Bestandteil gewertet wird, nicht an, weil vorliegend nicht entscheidend auf derartige Blogeinträge etc. abgestellt wurde, sondern bereits aufgrund der originären Wortbedeutung des Wortbestandteils „EGYPTISCHE ERDE“ von einer solchen Kennzeichnungsschwäche bzw. fehlenden Unterscheidungskraft auszugehen war. Aufgrund dieser originären Wortbedeutung kommt es auch nicht auf die beiden weiteren von der Widersprechenden formulierten Fragen, ob nämlich ein (nahezu) schutzunfähiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-/Bildmarke prägende Wirkung bzw. eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben könne, wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke dafür verantwortlich sei, dass dieser mit der älteren Marke identische Bestandteil vom Verkehr als beschreibend aufgefasst werde, nicht an.

Mangels Entscheidungserheblichkeit dieser Fragen scheidet auch eine Vorlage derselben an den Europäischen Gerichtshof im Rahmen eines Vorabentschei-

dungsverfahrens gem. Artikel 267 AEUV aus, da die Vorlage einer Rechtsfrage durch ein Gericht eines Mitgliedstaats voraussetzt, dass das Gericht eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über die Auslegung der Verträge oder über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union zum Erlass seiner Entscheidung für erforderlich hält.

5. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Fa